

ESTTA Tracking number: **ESTTA65515**

Filing date: **02/08/2006**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Notice of Opposition

Notice is hereby given that the following party opposes registration of the indicated application.

Opposer Information

| | |
|---------------------------------------|--|
| Name | Kelemata S.p.A. |
| Granted to Date of previous extension | 02/08/2006 |
| Address | Via San Quintino, 28 Torino, 10121 ITALY |
| Correspondence information | Edward E. Vassallo, Esq. Fitzpatrick, Cella, Harper & Scinto 3 New York, NY 10112 UNITED STATES pwerner@fchs.com Phone:212-218-2100 |

Applicant Information

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|------------|
| Application No | 78495643 | Publication date | 10/11/2005 |
| Opposition Filing Date | 02/08/2006 | Opposition Period Ends | 02/08/2006 |
| Applicant | The Gillette Company 40th Floor Prudential Tower Building Boston, MA 02199 UNITED STATES | | |

Goods/Services Affected by Opposition

| |
|---|
| Class 003. All goods and services in the class are opposed, namely: Shaving preparations, namely, shaving foams; anti-perspirants and deodorants; depilatories |
|---|

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Attachments | Notice of Opposition.pdf (18 pages) |
| Signature | /patricialwerner/ |
| Name | Edward E. Vassallo, Esq. |
| Date | 02/08/2006 |

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| -----X | | |
| KELEMATA, S.P.A. | : | |
| | : | |
| Opposer, | : | Serial No. 78/495,643 |
| | : | Opposition No. |
| v. | : | |
| | : | |
| | : | |
| THE GILLETTE COMPANY, | : | |
| | : | |
| Applicant. | : | |
| -----X | | |

NOTICE OF OPPOSITION

This Notice of Opposition is brought in the matter of pending trademark application Serial No. 78/495,643, filed on October 6, 2004, by The Gillette Company (hereinafter "Applicant"), for registration of the trademark GILLETTE VENUS and Design for "shaving preparations, namely, shaving foams; anti-perspirants and deodorants; depilatories" in International Class 3. The application was published in the Official Gazette of October 11, 2005 at TM 509. Kelemata, S.p.A. (hereinafter "Opposer"), whose address is Via San Quintino, 28, Torino, Italy 10121 believes it will be damaged by the registration of such trademark and hereby opposes the same in that class.

The grounds for opposition are as follows:

1. Applicant has applied to register a trademark (hereinafter sometimes referred to as "Applicant's Mark"), which consists of the term GILLETTE VENUS and Design in International Class 3, which is confusingly similar to the VENUS trademarks owned and used by Opposer (hereinafter "VENUS Trademarks").

2. Opposer is and for many years has been an internationally known manufacturer, distributor and seller of personal hygiene products, including soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, body creams, body milks, body lotions, face creams, face milks, face lotions, hair lotions and dentifrices.

3. Long prior to the filing of the instant application by Applicant, Opposer began using its VENUS Trademarks in connection with the foregoing goods.

4. Opposer is the owner of the following pending U.S. applications for the VENUS Trademarks:

| Mark | Serial No. | Goods | Date of First Use in Commerce |
|-----------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|
| VENUS and Design | 78/286,068 | face soaps, soaps for personal use, perfumes, essential oils for personal use; cosmetics; cosmetics namely mascara, foundation makeup, lipsticks, eyeliner, face packs, eye shadow; body creams, body milks and body lotions; face creams, face milks and face lotions; hair lotions and dentifrices | 10/28/03 |
| V VENUS and Design | 78/326,804 | face soaps, soaps for personal use, perfumes, essential oils for personal use; cosmetics; cosmetics namely mascara, foundation makeup, lipsticks, eyeliner, face packs, eye shadow; body creams, body milks and body lotions; face creams, face milks and face lotions; hair lotions and dentifrices | 4/30/01 |

5. During the time Opposer has used its VENUS Trademarks, Opposer has expended large sums of money to advertise and promote its products under this mark. As a result of such advertising and promotion, Opposer's products sold and advertised under its

VENUS Trademarks have acquired and now possess a favorable reputation such that the trade and general public have come to associate products bearing the VENUS Trademarks as products produced exclusively by Opposer.

6. Upon information and belief, the goods bearing Applicant's Mark in the ordinary course would be sold to the same class of consumers who are familiar with goods bearing Opposer's VENUS Trademarks.

7. Applicant's Mark so resembles Opposer's VENUS Trademarks that there is a strong likelihood that confusion will result wherein the public will believe that there is some connection, sponsorship, affiliation or association between the source of Applicant's goods and that of Opposer's goods.

8. In 2002, Opposer and Applicant reached a worldwide Settlement Agreement under which Applicant agreed "never to use, apply and register as a trademark the word VENUS as well as the trademark VENUS of Gillette alone or in combination with any other words and/or different elements, for...products falling in class 3...of the International Classification."

9. In filing the trademark application that is the subject of this Notice of Opposition, namely Serial No. 78/495,643 for GILLETTE VENUS and Design, Applicant has breached the 2002 worldwide Settlement Agreement between the parties.

10. The Settlement Agreement provides that Italian law controls construction of the Agreement. Applicant is now asking the Civil Court of Milan, Italy for a "fair interpretation" of the Settlement Agreement and the ruling to be rendered by the Italian

courts will determine whether the subject trademark application filed by Gillette violates the same.

11. Based on the foregoing, Opposer believes that it will be damaged by the registration of Applicant's trademark.

WHEREFORE, Opposer respectfully requests that the registration sought by Applicant be refused and that this Opposition be sustained.

Dated: February 8, 2006

Respectfully submitted,

By: Patricia L. Werner

Edward E. Vassallo

Patricia L. Werner

FITZPATRICK, CELLA, HARPER
& SCINTO

30 Rockefeller Plaza

New York, New York 10112

Attorneys for Opposer,
Kelemata, S.p.A.

Avv. Prof. GIOVANNI GUGLIELMETTI
Via Fontana, 22 - 20122 MILANO
Tel. 0254118265-0255193611 - Fax 0254103364

Attachment 1

TRIBUNALE DI MILANO

ORIGINALE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI PROPRIETÀ

INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

URGENTE

Atto di citazione

per THE GILLETTE COMPANY (di seguito "Gillette") con sede in Prudential Tower Building, Boston, Massachussets (Stati Uniti), in persona del legale rappresentante Presidente del Consiglio di amministrazione e Chief Executive Officer, Mr James M. Kilts, rappresentata e difesa per procura generale alle liti sottoscritta in data 17 settembre 1999, autenticata dal notaio W.B. Kennair, Public Notary in Londra, e apostillata a Londra in pari data, al n. G 674644 (doc. 1), dall'avv. prof. Giovanni Guglielmetti e, per procura speciale a margine del presente atto, dagli avv. Alessandro Masetti Zannini de Concina, Raimondo Becchis e Tommaso Faelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Via Fontana 22

In virtù dei poteri a me conferiti con procura generale alle liti sottoscritta in data 17 settembre 1999, autenticata dal notaio W.B. Kennair, Public Notary in Londra, e apostillata a Londra in pari data, al n. G 674644 (doc. 1) prodotto con l'atto di citazione), conferisco agli avv. Alessandro Masetti Zannini De Concina, Raimondo Becchis e Tommaso Faelli il potere di rappresentare e difendere nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, la società The Gillette Company, conferendo loro ogni più ampio potere inerente al mandato, da esercitare anche in via tra loro e da me delegata, con domicilio eletto presso il mio studio in Milano, via Fontana 22.

PREMESSE IN FATTO

1. Non crediamo siano necessarie molte parole per introdurre l'attrice. The Gillette Company è la società americana capogruppo del gruppo multinazionale Gillette, assai noto in tutto il mondo nel settore dei beni di largo consumo, leader mondiale nei prodotti per la rasatura (rasoi e lamette) e attiva tra l'altro, per quanto qui interessa, anche nel settore dei prodotti cosmetici (schiume da barba, dopobarba e creme).

Giovanni Guglielmetti

La firma è autentica

Tommaso Faelli

L'attrice è titolare di molti marchi assai noti e tra questi del marchio "Venus", registrato in Italia e in oltre 130 diversi Paesi, e utilizzato dal 2000 per un rasoio di bellezza destinato al pubblico femminile che sta riscuotendo un crescente successo.

14-12-2004
C. C. C.
scade oggi

2. Negli ultimi anni '90 è insorta controversia con la società odierna convenuta, Kelemata s.p.a., titolare anch'essa di un marchio Venus. Il contenzioso relativo ai marchi Venus di rispettiva titolarità si è sviluppato soprattutto (anche se non solo) in Italia, con tre distinte cause promosse rispettivamente le prime due dall'odierna attrice e la terza da Kelemata innanzi ai Tribunali di Torino e di Roma.

In buona sostanza, da una parte Gillette aveva chiesto che venisse accertata e dichiarata la decadenza per non uso in Italia dei segni Venus di titolarità di Kelemata, relativamente ai prodotti per la rasatura (classe 8); dall'altra quest'ultima aveva lamentato che l'uso in Italia da parte di Gillette del marchio Venus per un rasoio di bellezza costituisse contraffazione in Italia dei propri diritti su tale marchio, utilizzato da Kelemata soltanto per prodotti cosmetici, e di cui Kelemata asseriva tuttavia una notorietà acquisita sul mercato italiano, tale da estendere la portata protettiva del proprio marchio in Italia anche a prodotti "non affini".

Per comporre il contenzioso in essere le parti hanno sottoscritto un accordo di transazione in data 24 gennaio 2002 (doc. 2), con il quale è stata regolata la coesistenza non solo in Italia ma anche negli altri Paesi dei segni Venus di cui sono rispettivamente titolari.

3. Tuttavia negli ultimi mesi sono insorti contrasti tra le parti in ordine all'interpretazione dell'accordo di coesistenza. Nella primavera di quest'anno, e precisamente in data 14 giugno 2004, Kelemata ha promosso un'azione cautelare davanti al Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale, asserendo che la produzione, l'immissione in commercio e la pubblicità in Italia di un kit di prodotti denominato

"Girl2goddess", che conteneva un lucidalabbra denominato Girlglöss, una confezione di gel cosmetico per la rasatura a marchio Satin Care e un rasoio a marchio Gillette Venus, costituissero inadempimento da parte di Gillette all'accordo di coesistenza e atto di contraffazione dei diritti di Kelemata sul marchio Venus, oltre che atto di concorrenza sleale (doc. 3). Gillette si è costituita negando ogni addebito, contestando l'interpretazione dell'accordo di coesistenza fornita da Kelemata, e chiedendo che il Tribunale rigettasse il ricorso (doc. 4). Con ordinanza in data 23 luglio 2004 (doc. 5) il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di Kelemata.

Anche al fine di evitare che tale genere di conflitti insorgessero, Gillette - già prima del contenzioso promosso da Kelemata nella scorsa primavera - aveva tentato di rinegoziare l'accordo con Kelemata, arrivando a rendersi disponibile ad acquistare il marchio Venus di controparte in relazione ai prodotti cosmetici: ma senza alcun successo, anche per la grande distanza delle parti in ordine all'interpretazione di alcuni punti dell'accordo. Quel che poi appare inaccettabile, è che la controparte nel proprio ricorso cautelare è arrivata al punto di strumentalizzare quelle trattative, alludendo al fatto che esse fossero state condotte proprio in vista del lancio del nuovo kit Girl2goddess (cfr. doc. 3 a pag. 4), quando in realtà quest'ultimo già rispetta l'accordo così come originariamente sottoscritto.

Mentre la vicenda relativa alla commercializzazione e pubblicità del kit Girl2goddess sembrerebbe ora accantonata, non avendo Kelemata intrapreso ulteriori iniziative dopo l'azione cautelare, rimane tra le parti una radicale divergenza di vedute in ordine all'interpretazione di un altro aspetto assai rilevante dell'accordo di coesistenza, vale a dire la portata territoriale

dei vincoli assunti dalle parti con riguardo alla registrazione e all'uso dei rispettivi marchi Venus. Poiché tali divergenze costituiscono un serio ostacolo all'attività del gruppo Gillette con il marchio Venus in diversi Paesi, e poiché l'esperienza passata dimostra che Kelemata non è disponibile a risolvere in via negoziale tali contrasti, l'attrice ha interesse ad adire il Tribunale di Milano, che ha competenza giurisdizionale esclusiva su tutte le controversie inerenti all'accordo (art. 11 del contratto, doc. 2), con azione di accertamento al fine di rimuovere lo stato di pregiudizievole incertezza.

DIRITTO

1. L'atto di transazione tra le parti - portata territoriale dell'accordo

L'accordo siglato *inter partes* ormai quasi tre anni fa provvede a disciplinare in maniera abbastanza minuziosa molti degli aspetti di coesistenza dei marchi Venus di rispettiva titolarità.

Per quel che concerne la sua portata territoriale, occorre premettere che entrambe le parti avevano all'epoca registrato (o depositato) i rispettivi marchi Venus in diversi paesi del mondo, benché le registrazioni e domande di registrazione da parte di Gillette fossero (e ancora oggi sono) di gran lunga più numerose ed estese territorialmente di quelle di Kelemata. A fronte di circa 130 Paesi coperti da Gillette con circa 260 registrazioni e domande di registrazione per Venus (conteggiando quelle internazionali in base al numero dei paesi designati), Kelemata era titolare di un numero di marchi o di domande di marchio pari soltanto a circa la metà. L'ambito territoriale entro il quale Kelemata concretamente utilizzava (e ancora oggi utilizza) il marchio Venus per prodotti cosmetici era poi ancora più circoscritto, essendo controparte presente soltanto in Italia, con un certo grado di

diffusione, e, ma in maniera molto più limitata, in Francia e, ancor più sporadicamente, in pochi altri paesi dell'Europa comunitaria.

Nonostante l'area territoriale di utilizzo del marchio Venus di controparte fosse così circoscritta, tuttavia in conseguenza delle domande di marchio depositate in diversi Stati, al momento della transazione, erano pendenti tra le parti ben 28 distinte controversie, di cui 5 cause (tre in Italia, una in Francia e una in Spagna) e 23 procedure in sede amministrativa. Cosicché in occasione della transazione delle cause pendenti in Italia (che rappresenta senza alcun dubbio il Paese di gran lunga più importante per Kelemata), le parti decisero di porre fine a tutte le controversie esistenti nei diversi Paesi, prevedendo quindi una copertura territoriale ampia, anche per evitare l'insorgere di controversie negli altri Paesi dove già i marchi erano stati registrati, e disponendo perciò in termini generali che "Questo accordo avrà efficacia nel mondo intero, salvo le ipotesi in cui lo stesso sia espressamente limitato ad un particolare paese o territorio" (art. 8).

Ora a fronte di tale regola generale, che lascia salva una copertura più ristretta in base alle altre clausole contrattuali, la clausola fondamentale a cui ci si deve riferire per stabilire quale sia concretamente l'effettiva copertura territoriale dell'accordo è - ad avviso di Gillette - l'art. 14, a norma del quale: "Questo accordo sarà efficace per entrambe le parti a partire dalla data in cui è concluso, e rimarrà in vigore in ogni relativo territorio finché il marchio Venus sarà mantenuto registrato in ogni territorio da entrambe le parti o dai loro rispettivi successori".

L'espressione "ogni relativo territorio" è chiaramente riferita nell'art. 14 ai territori in cui il marchio Venus è "mantenuto registrato" da

entrambe le parti". E di conseguenza, tenendo conto anche della clausola dell'art. 8 sopra riportata, la copertura territoriale deve essere riferita a tutti i paesi del mondo in cui entrambe le parti detengono e mantengono (dalla data dell'accordo in avanti) marchi validamente registrati (art. 14).

Tale interpretazione, oltre ad essere in linea con il tenore letterale dell'art. 14, appare anche la più coerente in relazione alla causa del contratto, di transigere le controversie in atto e di prevenire future controversie regolando la coesistenza dei contrapposti marchi Venus nei diversi Paesi.

Poiché infatti i diritti di marchio sono regolati dal fondamentale principio di "territorialità della tutela", in base al quale il marchio registrato attribuisce diritti soltanto entro l'area territoriale (statale o sovranazionale) per il quale è stato registrato, appare logico che un contratto destinato a regolare la coesistenza dei marchi si estenda soltanto a quei paesi in cui entrambe le parti hanno depositato i marchi confliggenti e conservano validi ed efficaci diritti (i diritti cioè non sono scaduti o da considerare decaduti).

Questa interpretazione della copertura territoriale dell'accordo è dunque la più conforme ai criteri legali di interpretazione "nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto" (art. 1369 c.c.), all'"interpretazione di buona fede" (art. 1366 c.c.), e all'interpretazione idonea a realizzare un "equo contemperamento degli interessi delle parti" (art. 1371 c.c.).

Bisogna anche a quest'ultimo riguardo aggiungere che i diritti accampati da Kelemata per impedire a Gillette di utilizzare il proprio marchio Venus, erano fondati sull'esigenza di tutelare l'analogo marchio di

Kelamata, che controparte asseriva essere assai noto. Ovviamente una simile impostazione (indipendentemente da ogni valutazione di merito relativa alla sua fondatezza, che qui non rileva) aveva e ha senso logico in relazione ai Paesi in cui il marchio di controparte è registrato e usato, e può avere anche un significato residuo per i paesi in cui il marchio è soltanto registrato, ma non ancora usato, perché la registrazione, in quanto forma di "prenotazione" del diritto di marchio, prelude normalmente a una successiva utilizzazione, ma non avrebbe alcun significato per i Paesi che si trovano del tutto al di fuori della sfera attuale o potenziale degli interessi commerciali di Kelamata, nei quali controparte non ha neppure depositato il proprio marchio.

Sarebbe evidentemente assurdo che un'impresa che, come nel caso di specie è accaduto - decide autonomamente di procedere al deposito del proprio marchio soltanto in un certo numero di Paesi, dove è attiva o ha interesse ad attivarsi in un ragionevole futuro, escludendo dai depositi certi altri Paesi, imponga poi all'altra parte di astenersi per sempre dal depositare o usare il marchio nel mondo intero, e quindi anche nei Paesi per i quali non ha depositato il proprio marchio e non ha alcun interesse concreto ad operare nemmeno nel prevedibile futuro.

Si badi anche che gli accordi di coesistenza hanno per loro natura una durata che non può eccedere quella dei marchi che ne sono oggetto. Sicché se in un certo Paese non sono registrati (o usati) entrambi i marchi, lì l'accordo di coesistenza non può avere alcun valido effetto. Anche la giurisprudenza ha avuto occasione, di recente, di sottolineare la naturale correlazione esistente tra durata di validità e di efficacia del marchio e durata delle obbligazioni derivanti dagli accordi di coesistenza, dato che questi

ultimi presuppongono appunto la sussistenza di un diritto di privativa in vita.
Cfr. App. Milano 1 febbraio 2000, in Giur. ann. dir. ind., 2000/4132,
confermata da Cass. 22 aprile 2003, n. 6424 (caso "Zegna").

In senso contrario all'interpretazione qui illustrata non possono essere invocati l'art. 8, più sopra trascritto, e le altre clausole dell'accordo del 2002 che fanno riferimento, senza altre specificazioni, a tutto il mondo o a tutti i Paesi (art. 2.2 e art. 4.4)¹. Tali clausole infatti vanno raccordate con l'art. 14, che riguarda specificamente la portata territoriale, e con la funzione propria del contratto nel suo complesso. Esse quindi si spiegano nella loro genericità proprio per l'esigenza delle parti di estendere la portata degli impegni a tutti i paesi del mondo, quali che essi fossero in quel momento, in cui entrambe le parti vantavano diritti sul marchio Venus, e non anche con l'assurdo di coprire con l'accordo di coesistenza anche Paesi nei quali i marchi non coesistono e quindi non esiste alcun potenziale conflitto da regolare.

Del resto, se si volesse, in non creduta ipotesi, considerare che il contratto tra le parti si estende, invece, anche nei paesi dove non sussistono contrapposti marchi registrati (nonostante il chiaro tenore dell'art. 14), il contratto sarebbe allora da considerare (in questa parte) nullo per difetto di causa e di oggetto, non essendovi nessun conflitto da regolare né confusione

¹ Art. 2.2: "le parti si impegnano a non sollevare contestazioni né ad opporsi, in tutto il mondo direttamente o indirettamente all'uso/alle domande/alle registrazioni attuali e future dei loro rispettivi marchi Venus e dei diritti ivi connessi... (omissis)"; art. 4.4: "Gilllette, su richiesta ed a spese di Kelemata, fornirà a Kelemata - a livello mondiale - i documenti di consenso per ottenere la registrazione del proprio marchio VENUS nelle classi 3 e 5 della classificazione internazionale e nei paesi indicati nell'art. 3.4. in classe 8 (limitatamente a quei prodotti espressamente menzionati nell'art. 3.1. e sempre escludendo i Prodotti Gilllette), in ogni paese in cui a Kelemata siano già stati richiesti, o verranno richiesti, questi documenti".

da evitare laddove non sussistono entrambi i marchi.

In estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto validamente esteso anche ai paesi dove non sussistono i marchi di entrambe le parti, allora esso si risolverebbe, per tali Paesi, in un vero e proprio accordo di non concorrenza tra le parti, non essendo diretto a proteggere o regolare diritti di esclusiva (in ipotesi non sussistenti), con la conseguenza che esso costituirebbe, per questa parte, un accordo nullo in quanto in violazione dell'art. 81 Tratt. CE, o qualora lo si ritenesse ugualmente valido, potrebbe avere, tutt'al più, una durata di 5 anni ex art. 2596, comma 2, c.c.

Per tali ultime e non credute evenienze si propone quindi domanda subordinata di nullità parziale del contratto, e domanda ulteriormente subordinata di accertamento che i suoi effetti durano per 5 anni dalla sua sottoscrizione, limitatamente ai Paesi dove non sussistono i marchi in conflitto.

2. Il deposito dei marchi recentemente effettuato da Gillette

domanda di accertamento

Partendo dalla lettura dell'accordo sopra illustrata, Gillette ritiene dunque che questo non comporti alcun limite al suo diritto di registrare, per qualunque genere di prodotti, il marchio Venus nei paesi a cui il contratto non si riferisce, ossia in tutti i paesi nei quali tale marchio non è stato registrato (e neppure ancora domandato) da Kelemata.

Pertanto, onde evitare che Kelemata, ricevuto il presente atto di citazione, potesse tentare, anche solo a scopi emulativi, di depositare immediatamente il proprio marchio Venus anche in tali ulteriori Paesi, così

da opporre poi l'anteriorità del proprio deposito al fine di ostacolare i depositi di Gillette, costringendo così Gillette a procedere paese per paese all'impugnativa dei depositi che sarebbero allora stati sicuramente effettuati in "mala fede" da Kelemata, Gillette ha ritenuto di provvedere da subito, a scopo cautelativo, a depositare il marchio Venus per la classe 3 nei Paesi qui di seguito indicati: Stati Uniti, in data 6 ottobre 2004, e poi Regno Unito, Grecia, Irlanda e Polonia (il 22 novembre 2004), tutti territori cui non si applica l'accordo di coesistenza non avendo Kelemata in tali Paesi registrato alcun marchio Venus.

Si domanda di conseguenza che la pronuncia di accertamento sia estesa anche alla legittimità dei depositi effettuati nel frattempo da Gillette, sussistendo al riguardo la giurisdizione e la competenza del Tribunale di Milano sempre in base all'art. 11 del contratto.

* * *

Per tutti questi motivi, la The Gillette Company, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, come sopra difesa e rappresentata,

CTTA

Kelemata S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino alla Via San Quintino n. 28; avanti a codesto Ill.mo Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale, per l'udienza del 25 febbraio 2005, con l'invito a costituirsi entro 20 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi e nelle forme previste dall'art. 166 c.p.c. e a comparire all'udienza indicata dinanzi al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c., e con l'avvertenza che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui

all'art. 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia, codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,

1) In via principale: accertare e dichiarare che l'accordo sottoscritto *inter partes* in data 21 gennaio 2002 ha un'estensione territoriale limitata ai soli Paesi nei quali entrambe le parti sono titolari di domande / registrazioni di marchi per il segno Venus e, per l'effetto;

2) accertare e dichiarare che il deposito, da parte dell'attrice The Gillette Company, delle domande di registrazione per il marchio Venus negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Irlanda, in Polonia, e in Grecia; e l'uso dei citati marchi nei Paesi coperti da tali domande, anche in relazione ai prodotti cosmetici compresi nella classe 3, non costituisce inadempimento dell'accordo sottoscritto *inter partes* in data 21 gennaio 2002;

3) in via subordinata, ove si ritenesse che l'accordo in data 21 gennaio 2002 ha portata estesa a tutti i paesi del mondo senza eccezioni, dichiarare la nullità parziale del predetto contratto relativamente a quei paesi per i quali l'una e/o l'altra parte dell'accordo non sono titolari di domande / registrazioni di marchi per il segno Venus, pronunciando per l'effetto come sopra;

4) in via di estremo subordine, ove si ritenesse che l'accordo in data 21 gennaio 2002 ha portata estesa a tutti i paesi del mondo senza eccezioni, ed è valido in tutti i paesi, dichiarare che la durata del contratto relativamente a quei paesi per i quali l'una e/o l'altra parte dell'accordo non erano titolari, all'epoca della sua sottoscrizione, di domande / registrazioni di marchi per il segno Venus, è di 5 anni dalla data della sottoscrizione.

dell'accordo stesso;

5) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.

Si depositano oltre al certificato di avvenuto versamento del contributo unificato, i seguenti documenti:

- 1) Procura conferita da The Gillette Company
- 2) Copia dell'accordo *inter partes* in data 21 gennaio 2002
- 3) Ricorso proposto da Kelemata in data 11 giugno 2004
- 4) Memoria di costituzione di Gillette in data 16 luglio 2004
- 5) Ordinanza del Tribunale di Milano in data 23 luglio 2004.

Ai sensi dell'art. 14, comma secondo, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - relativo al pagamento c.d. contributo unificato - si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato.

Milano, 13 dicembre 2004

avv. prof. Giovanni Guglielmetti

avv. Tommaso Facchi

avv. Raimondo Becchis

avv. Alessandro Masetti Zannini de Concina

Relazione di notificazione. A istanza dell'attrice e per essa dei suoi procuratori avv.ti Giovanni Guglielmetti, Raimondo Becchi, Alessandro Masetti Zannini de Concina, Tommaso Faelli, come in atti, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notificazioni presso la Corte di appello di Milano ho oggi notificato il suesteso atto di citazione alla K&L&Nata S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino, Via San Quintino 28, mediante consegna di copia conforme all'originale presso la sua sede, a mani di *invio a mezzo del servizio postale*

ARRETRATI
19/12/06

UFFICIALE GIUDIZIARIO
MARIALETTA

IP COURT OF MILAN
WRIT OF SUMMONS

ANNEX 1

For the Gillette Company
(Omissis)

Kelemata S.p.A.
(Omissis)

CONCLUSIONS OF THE WRIT OF SUMMONS

We hereby request this Supreme Court, *contrariis relectis*,

- 1) **As a main claim**, to ascertain and declare that the agreement undersigned *inter partes* on January 21, 2002 has a territorial extension limited to the sole countries where both parties are owners of trademark applications/registrations for VENUS; and therefore
- 2) to ascertain and declare that the filing made by the plaintiff, The Gillette Company, of the trademark applications for VENUS in the United States, United Kingdom, Ireland, Poland and Greece, and the use of the above mentioned marks in the countries covered thereby, also in relation to cosmetic products included in class 3, does not constitute a breach of the agreement undersigned *inter partes* on January 21, 2002;
- 3) **as a subordinate claim**, should the agreement signed on January 21, 2002 be considered worldwide extended, without exceptions, to declare the partial invalidity of the cited agreement in relation to all those countries, where one or both parties are not owners of any trademark applications/registrations for VENUS;
- 4) **as a further subordinate claim**, should the agreement signed on January 21, 2002 be considered extended all over the world without exceptions, and valid in all countries, to declare that the duration of this agreement, in relation to all those countries where one, or both parties of the agreement were not owners of trademark registrations/applications for VENUS, at the time the agreement was signed, is of 5 years, starting from the date of the signature of the same.
- 5) With an award of costs, lawyer fees and honoraries
(Omissis)

Milano, December 13, 2004

Avv. Prof. Giovanni Guglielmetti

Avv. Tommaso Faelli

Avv. Raimondo Becchis

Avv. Alessandro Masetti Tannini de Concina